

专利法常设委员会

第二十五届会议

2016年12月12日至15日，日内瓦

关于客户 - 专利顾问特权的法院案件汇编

秘书处编拟的文件

导 言

1. 专利法常设委员会（SCP）在2016年6月27日至30日举行的第二十四届会议上，议定由秘书处根据从SCP成员国和观察员收到的信息，汇编客户 - 专利顾问特权各个方面的法院案例，包括遇到的限制和困难。基于上述决定，2016年8月16日，SCP成员国和观察员被邀请通过通函C.8585、C.8587和C.8588就上述主题向国际局提供信息。

2. 随后，秘书处收到了日本和瑞士有关该主题的信息。由于“关于客户律师特权范围及其对专利顾问的适用性的法律和做法汇编”¹的WIPO网页中提及与客户-专利顾问特权有关的法院案件，本文件也参考了这些案件。考虑到大多数法院案件收集的是美利坚合众国的这类案件，本文件所载的大多数法院裁决都来自该司法辖区。

3. 2008年5月，世界知识产权组织（WIPO）与国际知识产权保护协会（AIPPI）合作举办了“知识产权专业建议中的客户特权大会”。会上所作的许多发言也提到了一些司法辖区的相关法院案件。发言材料见：http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html。

¹ http://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html

美利坚合众国对外国专利顾问适用特权的情况

4. 就认可外国专利律师/代理人的特权而言，美利坚合众国各联邦地区巡回法院或根据非法律选择法，或根据法律选择法，采用了两种主要方式。

5. 有一个法院案件适用了非法律选择法，在本案中，不承认外国专利从业人员的任何特权，因为他或她不是美国律师协会的成员（*Status Times Corp. 诉 Sharp Electronics Corp.*，95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1983)），尽管如此，大多数法院还是采用法律选择法，这种方法的依据或者是“触底”法、“礼让加职能法”，或者是“最直接和最重大利益法”。

6. 根据触底法，法院依据以下两点（除非公共政策另有规定）来决定是适用美国法律还是适用外国法律：一是对通信是否应予保密有主要利益的司法辖区；二是所称特权关系予以订立的地点。在 *Duplan Corp. 诉 Deering Milliken, Inc.*，397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975) 案中，法院认为，虽然与不是律师的专利代理人的通信原则上不具有特权，但如果与外国专利代理人的通信与其在国家提交的专利申请有重大联系，则以该外国法律规定的特权规则为准。

7. 在 *Bristol-Myers Squibb Co. 诉 Rhone-Poulenc Rorer Inc.*，52 U.S.P.Q 2d 1897, 188 F.R.D. 189 (S.D.N.Y. 1999) 案中，地区法院不承认一名专业代理人的客户 - 专利律师特权，这是一名合格的法国专利代理人兼欧洲专利律师。法院裁定，根据法国法律，法国专利代理人无资格享受证据特权，这种特权相当于美国专利代理人依美国法律享有的律师 - 客户特权。因此，法院认为，除非法国专利代理人在美国律师的授权下行事，否则法国专利代理人的通信不享有特权。法院还裁定，尽管欧洲专利局执业代理人协会（epi）的纪律守则中有一条关于保密的纪律处罚规定，这条规定并未向 EPO 代理人提供等同于美国律师-客户保密特权的特权。

8. 根据礼让加职能法，当外国专利代理人提供独立的法律服务时，法院将遵守礼让所规定的结果。在 *Mendenhall 诉 Barber-Greene Co.* 531 F. Supp. 951, 952 (N.D. Ill. 1982) 案中，法院认为，凡美国客户通过其美国律师寻求外国专利的，美国律师只能作为该客户与外国代理人之间的信息通道。因此，通信实际上在美国客户和外国代理人之间进行，并且只有在外国法律承认这种特权的情况下，通信才能享有特权。

9. 根据最直接和最重大利益法，法院将衡量所有相关国家相互竞争的利益，并决定哪一个国家在确保自己的法律得到适用时的利益最大。这可能涉及适用《冲突法重述（第二次）》（*VLT Corp. 诉 Unitrode 公司*，194 F.R.D. 8, 16 (D.Mass. 2000)）。《冲突法重述（第二次）》第 139(2) 条规定了在决定适用法律时应考虑的若干因素，包括当事方、所涉各国之间的真实联系以及这种情形下的全面平衡。

10. 在 *Astra Aktiebolag 诉 Andrx Pharmaceuticals, Inc.* 208 F.R.D. 92, 104-105 (S.D.N.Y. 2002) 案中，地区法院表示应以更宽泛的方式适用该原则，以保护更多通信。法院认为，一种情形下的各种平衡要求适用的法律是无最大利益但提供更大特权保护的国家的法律，也就是美国特权法，尽管所涉的通信在美利坚合众国没有触底。

11. 就瑞士专利律师而言，在 *Burroughs Wellcome Co. 诉 Barr Labs. Inc.*，143 F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992) 案中，法院认为，瑞士专利律师致欧洲专利律师的信函享有特权，其依据是一份无人反对的声明，其中指出瑞士特权法涵盖了客户和专利代理人之间的通信。

12. 然而，在 *In re Rivastigmine* (239 F.R.D. 351, 359, S.D.N.Y. 2005) 案中，地区法院在适用其对瑞士法律的解释时，认为瑞士专利代理人、其客户以及瑞士的内部法律顾问之间的通信并不通

过职业特权受到保护。法院指出，当与外国专利代理人或律师的通信涉及外国专利申请时，美国法院会查看该专利申请处于待审状态的国家的法律，以检查该国法律是否提供了与美国的律师-客户-特权相当的特权。法官认为，瑞士的法规只提及职业保密义务，而不是绝对的证据特权。法院被要求在瑞士发现程序的范围内，考虑这些规定的影响。瑞士原告辩称，强制披露文件在瑞士的民事诉讼中相当受限，瑞士法院不会命令披露所涉文件。因此，职业保密义务将足以保护专利代理人与其客户之间的特权。法官指出，“当外国司法辖区的发现制度与我们的制度无可比性时，对其律师-客户特权进行评估[可能]出现特殊问题”，尽管如此，法官还是裁定，如果相当于美国律师-客户特权的特殊证据特权没有在瑞士法律中得到承认，则其不能隐含来自发现程序的特权。同样，在Schindler诉Otis (District Court New Jersey (新泽西地区法院)；2:09-cv-00560)案中，法院认为该特权不适用于与非律师的欧洲专利律师进行的通信，因为与专利代理人的通信无权根据瑞士法律享有律师-客户特权²。

13. 然而，在适用修订后的瑞士法律（《专利代理人法》第 10 条和《瑞士民事诉讼法》第 160 条）时，法院认为，在 In re Zoledronic acid (District Court New Jersey (新泽西地区法院)；2:12-cv-03967)案中，此种特权适用于瑞士专利律师。

14. 关于日本专利律师，日本专利律师提出的知识产权建议的特权在 1980 年代和 1990 年代早期被美国法院否决，在 Honeywell, Inc. 诉 Minolta Camera Co., Ltd., 1990 U.S. Dist. LEXIS 5954 (D.N.J. 1990)案中就是如此。其他类似案件还有：(i) Status Time Corp. 诉 Sharp Electronics Corp., 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1982)；(ii) Detection Systems Inc. 诉 Pittway Corp., 96 F.R.D. 152, 156 (W.D.N.Y. 1982)；(iii) Burroughs Wellcome Co. 诉 Barr Labs. Inc., 143 F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992)；和 (iv) Santrade 诉 General Electric, 27 USPQ 1446 (E.D.N.C. 1993)。

15. 然而，1996 年《日本民事诉讼法》修正案赋予专利律师一种权利：就任何属于职业保密义务的事实拒绝作证并拒绝出示含有这些事实的文件。经过这样的修正，在 Eisai Ltd. 诉 Dr. Reddy's Laboratories Inc., 77 U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y. 2005)案的裁决中，法院根据司法礼让原则，承认客户和日本非律师专利代理人之间的通信保密性享有特权。不过，有观点认为，此种礼让受制于更重要的美国政策方面的考虑。修正后涉及日本专利代理人的另一个案件是 VLT Corp. 诉 Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000)。

加拿大的法院案件

16. 以前加拿大的判例法不承认客户-专利顾问特权 (Lumonics Research Co. 诉 Gould, 70 C.P.R. (2d) 11; Whirlpool Corp. 诉 Camco Inc., 72 C.P.R. (3d) 444; Lilly Icos LLC 诉 Pfizer Ireland Pharmaceuticals, 2006 FC 1465)。然而，鉴于最近立法改革为代理人的客户创设了特权，该判例法已不再有效。

17. 2016 年 6 月 24 日，加拿大颁布了专利立法修正案，承认专利顾问与其客户之间的保密通信享有特权。此种特权适用于注册专利代理人与其客户之间任何意在保密的通信，并且通信的目的是为了就与发明保护有关的任何事项寻求或提供意见。加拿大的新专利法还认可客户与另一国专利顾问之间在

² http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_ref_bloechle.pdf。

加拿大的通信享有特权，只要该国法律也承认此类通信的特权。到目前为止，还没有就这项新立法作出任何法院裁决。

[文件完]